DALAM PERKARA JOHNSON & JOHNSON

MAHKAMAH TINGGI, KUALA LUMPUR
DATO' ABDUL AZIZ BIN MOHAMAD H.
[SAMAN PEMULA NO. D6-24-279-92]
13 MEI 1993

TANDANIAGA DAN CAP DAGANGAN: Permohonan ex parte perintah perihal dagangan - Seksyen 16(1) Akta Perihal Dagangan 1972 (APD) - Memohon perintah terhadap tandaniaga yang khusus diperihalkan didalam permohonan dan juga tandaniaga yang lain yang serupa dalam bunyinya yang boleh dilancungkan atau mengelirukan - Samada Mahkamah boleh membuat perintah dimana perintah dipohon termasuk selain dari yang dikenalpasti secara spesifik - Memohon juga perintah di atas barangan selain dari yang disebut dengan khusus-"...barang-barang yang berkaitan atau perihalnya serupa..." - Samada perintah sedemikian boleh dibenarkan - Samada perlu perintah tersebut memperihalkan berkenaan mereka yang tidak mempunyai hak membuat, mengedar atau menjualkannya - Samada s. 16 APD bertujuan perintah dibuat dalam kes barangan tiruan - Samada pendakwaan dibawah s. 3 tanpa suatu perintah perihal dagangan boleh dilaksanakan jika barangan tiruan identikal tidak termasuk s. 4(1) APD. Akta Perihal Dagangan 1972 ss. 3, 4, 5, 9 dan 16(1), Akta Cap Dagangan 1976 s. 38.

Pemohon merupakan pembuat, pengedar dan penjual terkenal bagi membuat barangan bayi dan merupakan tuanpunya berdaftar cap dagangan "JOHNSON's" berkenaan dengan napkin atau lampin bayi yang dibuat dari kain. Barangan ini di bekalkan kepada pekedai runcit dalam bungkusan bercap Johnson's dengan grafik utama gambar bayi. Pemohon mendapati satu produk yang tidak dikeluarkan oleh pemohon yang mempunyai label dan grafik utama yang sama dengan pemohon. Pemohon memohon perintah dibawah s. 16(1) APD terhadap tandaniaga yang khusus diperihalkan didalam permohonan dan juga tandaniaga yang lain yang serupa dalam bunyinya yang boleh dilancungkan atau mengelirukan. Pemohon memohon juga perintah terhadap barangan yang berkaitan atau perihalnya serupa selain dari yang disebut dengan khusus didalam permohonan itu.

Diputuskan:

[1] Setiap perintah dibawah s. 16 APD perlu dibuat terhadap sesuatu perihal dagangan yang khusus dan mesti dikenalpasti secara khusus.

[2] Sebelum perintah dibawah s. 16 APD dibuat pemohon perlu membuktikan haknya terhadap cap dagangan itu telah dicerobohi.

[3] Adalah tidak perlu memperihalkan produk berkenaan mengikut siapa yang membuatnya atau tidak membuatnya, mengilang atau mendaftarkannya dibawah satu perintah menurut s. 16 APD.

[4] Seksyen 16 APD tidak bertujuan supaya perintah perihal dagangan dibuat didalam kes barang tiruan seperti kes ini.

[5] Perintah dibawah s. 16 APD hanya menetapkan sesuatu cap dagangan yang menceroboh adalah suatu perihal dagangan yang palsu dalam penggunaannya bagi barang yang dinyatakan didalam perintah dan Akta itu adalah Akta yang penal.

[6] Perintah perihal dagangan adalah bertujuan bagi situasi yang tidak dapat, kalau tidak kerana perintah itu, membangkitkan sesuatu kesalahan dibawah perintah itu.

[7] Perintah perihal dagangan tidak seharusnya dibuat dalam kes barang tiruan dimana cap dagangan yang menceroboh adalah identikal dengan cap dagangan berdaftar yang hendak dilindungi seperti kes ini dan dengan itu permohonan ditolak.

[Permohonan ditolak].

Akta-akta yang dirujuk:
Akta Perihal Dagangan 1972 ss. 3, 4, 5, 9 & 16(1)
Akta Cap Dagangan 1976, s. 38

Bagi pihak pemohon - Sharifah Norizan Shahabudin; T/n. Shearn Delamore & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

Abdul Aziz bin Mohamad H:

Pemohon dalam saman pemula *ex parte* ini, Johnson & Johnson, adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah undang-undang New Jersey, Amerika Syarikat. Pemohon adalah pembuat (**manufacturer**), pengedar dan penjual yang terkenal di seluruh dunia bagi barang-barang bayi dan barang-barang yang berkaitan. Pengedar eksklusif barang-barang pemohon di Malaysia ialah Johnson & Johnson Sdn Bhd. Permohonan pemohon disokong oleh afidavit pengarah urusan syarikat pengedar itu. Fakta-fakta yang dinyatakan dalam penghakiman ini diambil dari afidavit itu.

Pemohon adalah tuanpunya berdaftar cap dagangan berdaftar "JOHNSON'S" berkenaan dengan napkin atau lampin bayi yang dibuat daripada tekstil.

Sejak 1986 pemohon telah mengedar dan menjual di Malaysia sejenis tertentu lampin bayi yang dibuat untuk pemohon oleh pembuat-pembuat kontrak (**contract manufacturers**). Lampin itu dibekalkan kepada pekedai-pekedai runcit dalam bungkusan yang labelnya membawa cap dagangan "JOHNSON'S" dalam grafik yang ciri utamanya ialah gambar bayi. Nama "JOHNSON'S" itu adalah dalam kaligrafi yang kita semua sudah kenal biasa.

Baru-baru ini lampin bayi yang bukan produk pemohon didapati dijual secara terbuka di pasaran Malaysia. Label bungkusannya membawa cap dagangan "JOHNSON'S" dalam grafik yang identikal dengan grafik label produk pemohon. Kaligrafi nama "JOHNSON'S" adalah identikal juga. Orang yang membuat atau memasarkan lampin bayi itu tidak diketahui. Lampin bayi itu jauh lebih rendah mutunya daripada produk pemohon. Tenunannya adalah lebih kasar. Tetapi jika dibanding label bungkusannya sahaja, orang tidak akan menyangka lampin bayi itu bukan produk pemohon tetapi sebenarnya barang tiruan.

Pemohon memohon perintah di bawah subseksyen (1) s. 16 Akta Perihal Dagangan 1972 - yang subseksyen (2)nya menamakan "perintah perihal dagangan" - yang berkata seperti berikut:

> Tandaniaga "JOHNSON'S" sebagaimana yang diperihalkan dengan lebih jelas dan khususnya dalam Jadual yang dilampirkan dengan ini dan/atau mana tandaniaga lain yang serupa dalam bunyinya, yang boleh dilancungkan atau mengelirukan, yang ditampalkan, dilekatkan atau kelihatan dalam apa-apa bentuk material di atas barang-barang berikut iaitu kain lampin bayi dan/atau barang-barang yang berkaitan atau perihalnya yang serupa (barang-barang tersebut) yang tidak dikilangkan, diedarkan, dijual, ditawarkan untuk penjualan atau diberikuasa untuk mengendalikannya oleh pemohon atau pengilang berlesen, pengedar atau penjual mereka akan dianggap sebagai suatu perihal dagang palsu mengikut makna Akta Perihal Dagangan 1972.

Cap dagangan "JONNSON'S" dalam Jadual yang disebut dalam perintah yang dipohon itu, iaitu Jadual kepada saman pemula dalam kes ini, adalah dalam kaligrafi yang identikal dengan apa yang terdapat pada label bungkusan-bungkusan lampin bayi produk pemohon.

Sebelum ini saya ada menyediakan pandangan provisional bertulis atas permohonan ini dan membekalkan satu salinan kepada peguam pemohon. Peguam pemohon telah mengemukakan penghujahan bertulis terhadap pandangan provisional itu dan telah juga menjelaskan secara lisan beberapa perkara dalam penghujahan bertulis itu. Penghakiman ini telah disediakan setelah saya menimbang penghujahan dan penjelasan itu.

Seksyen 16 Akta Perihal Dagangan 1972 adalah seperti berikut:

> (1) Jika seseorang, sebagai seorang tuanpunya atau pengguna berdaftar sesuatu cap dagangan berdaftar dalam erti mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan cap dagangan atau secara lain sebagai seorang yang berhak di sisi undang-undang kepada perlindungan bagi sesuatu cap dagangan atau lain-lain cap atau sesuatu caragaya bagi apa-apa barang atau perkhidmatan membuktikan -
>
> (a) berkenaan dengan sesuatu cap dagangan berdaftar, bahawa haknya terhadap cap dagangan itu adalah dicerobohi dalam perjalanan perdagangan dalam erti undang-undang bertulis itu; atau
>
> (b) berkenaan dengan sesuatu cap dagangan atau lain-lain cap atau caragaya bagi-apa-apa barang atau perkhidmatan bahawa haknya terhadap cap dagangan atau lain-lain cap atau caragaya itu adalah dicerobohi dalam perjalanan perdagangan dan oleh kerana demikian ia mempunyai hak mengambil tindakan mengenai kelirupaan,
>
> Mahkamah Tinggi boleh, atas permohonan orang itu, membuat suatu perintah menetapkan bahawa cap dagangan atau lain-lain cap atau caragaya yang menceroboh itu, mengikut mana yang berkenaan, adalah bagi maksud-maksud Akta ini suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi apa-apa barang sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu.
>
> (2) Sesuatu perintah Mahkamah Tinggi yang dibuat di bawah seksyen ini boleh disebut sebagai suatu perintah perihal dagangan.

(3) Sesuatu perintah perihal dagangan yang masih berkuatkuasa yang dibuat oleh mana-mana Mahkamah Tinggi di Malaysia boleh diterima sebagai keterangan dalam sesuatu pembicaraan di bawah Akta ini dalam mana ianya adalah berkaitan sebagai bukti muktamad mengenai suatu perihal dagangan palsu.

(4) Sesuatu perintah perihal dagangan hendaklah tamat pada akhir tempoh lima tahun dari tarikh ianya dibuat, melainkan jika ianya dibaharui oleh Mahkamah Tinggi atas apa-apa syarat dan bagi apa-apa tempoh selanjutnya mengikut sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi atas permohonan orang yang tersebut dalam seksyen-kecil (1) atau pemegang hakmilik yang kemudiannya.

(5) Menteri hendaklah mengarahkan supaya suatu daftar awam mengenai perintah-perintah perihal dagangan diadakan dan disenggara.

Oleh kerana pemohon adalah tuanpunya berdaftar cap dagangan "JOHNSON'S", maka kesnya terjatuh di bawah perenggan (a) subseksyen (1), iaitu ia perlu membuktikan bahawa haknya terhadap cap dagangan itu adalah dicerobohi dalam perjalanan perdagangan dalam erti undang-undang bertulis berhubung dengan cap dagangan. Saya tidaklah mempersoalkan bahawa hal itu adalah terbukti. Dengan terbuktinya hal itu, berbangkitlah kuasa membuat perintah di bawah subseksyen (1) yang menetapkan bahawa cap dagangan yang menceroboh yang berkenaan itu adalah, bagi maksud-maksud Akta itu, suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi sesuatu barang tertentu.

Perintah itu mestilah mengenalpasti cap dagangan yang menceroboh itu, menyatakan apakah barang yang terlibat, dan mengaitkan dua perkara itu dengan menetapkan bahawa cap dagangan yang menceroboh itu adalah, bagi maksud-maksud Akta itu, suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi barang itu. Adalah diperhatikan daripada perintah yang dicadangkan oleh pemohon itu bahawa pemohon mahukan perintah itu mengenalpasti cap dagangan yang menceroboh itu bukan sahaja sebagai cap dagangan "JOHNSON'S" yang ditunjukkan dalam Jadual kepada saman pemulanya tetapi juga sebagai "mana tandaniaga lain yang serupa dalam bunyinya, yang boleh dilancungkan atau mengelirukan."

a Pada pendapat saya, cap dagangan yang menceroboh itu mestilah cap dagangan yang menjadi subjek aduan dalam sesuatu permohonan, iaitu cap dagangan yang sebenarnya wujud dan yang kepadanya perhatian mahkamah ditarik dalam permohonan itu sebagai cap dagangan yang didakwa sebagai sebenarnya menceroboh hak pemohon. Ertinya, cap dagangan yang menceroboh itu mestilah dikenalpasti secara spesifik dalam sesuatu perintah perihal dagangan. Perkataan "menceroboh" (**infringing**) menunjuk kepada hal yang sedang berlaku. Cap dagangan yang tidak wujud, walaupun mungkin wujud, tidak mungkin menceroboh. Lagipun, di bawah subseksyen (3), perintah perihal dagangan akan menjadi bukti muktamad di dalam sesuatu perbicaraan di bawah Akta itu bahawa cap dagangan yang menceroboh itu adalah suatu perihal dagangan palsu, dengan akibat bahawa jika, misalnya, seseorang pekedai membekalkan barang yang dinyatakan dalam perintah itu yang baginya digunakan cap dagangan itu, dia boleh dituduh di bawah s. 3(1)(b) Akta itu kerana kesalahan membekalkan barang yang baginya digunakan perihal dagangan palsu, dan perintah perihal dagangan itu boleh digunakan dalam keterangan terhadapnya sebagai bukti muktamad bahawa cap dagangan yang menjadi subjek perintah itu adalah suatu perihal dagangan palsu. Adalah bercanggah dengan idea perintah perihal dagangan sebagai bukti muktamad yang sedemikian itu jika subseksyen (1) s. 16 difahami sebagai membolehkan cap dagangan yang dikatakan menceroboh itu tidak dikenalpasti secara spesifik, lalu membangkitkan kontroversi tentang apakah cap dagangan yang menceroboh yang dimaksudkan oleh perintah yang berkenaan.

b *c* *d* *e* *f*

g Atas sebab-sebab itu, dan tambahan pula dalam kes ini cap dagangan yang menceroboh yang berbangkit adalah cap dagangan "JOHNSON'S" sahaja, maka, jika saya hendak membuat perintah perihal dagangan dalam kes ini, saya akan membataskan subjek perintah itu hanya kepada cap dagangan itu dan tidak akan memasukkan cap dagangan lain "yang serupa dalam bunyinya, yang boleh dilancungkan atau mengelirukan". Peguam pemohon bersetuju kata-kata itu patut dikeluarkan.

h

i Tentang barang yang hendak dinyatakan jika saya hendak membuat perintah itu, adalah

diperhatikan dari bentuk perintah yang dipohon itu bahawa pemohon mahukan barang itu dinyatakan sebagai "kain lampin bayi dan/ atau barang-barang yang berkaitan atau perihalnya yang serupa (barang-barang tersebut) yang tidak dikilangkan, diedarkan, dijual, ditawarkan untuk penjualan atau diberikuasa untuk mengendalikannya oleh pemohon atau pengilang berlesen, pengedar atau penjual mereka.

Dalam kes ini, tidak ada barang lain yang dikatakan terlibat selain lampin bayi. Maka, jika saya hendak membuat perintah perihal dagangan dalam kes ini, saya tidak seharusnya memasukkan juga "barang-barang yang berkaitan atau perihalnya yang serupa (barang-barang tersebut)". Peguam pemohon-pemohon bersetuju kata-kata itu patut dikeluarkan.

Kemudian timbul pula soal sama ada saya patut turut memperihalkan lampin bayi itu - sebagaimana dipohon oleh pemohon - mengikut siapakah yang membuat atau tidak membuat, mengedar atau menjualnya. Pemohon meminta supaya lampin bayi itu diperihalkan sebagai lampin bayi "yang tidak dikilangkan, diedarkan, dijual, ditawarkan untuk penjualan atau diberikuasa untuk mengendalikannya oleh pemohon atau pengilang berlesen, pengedar atau penjual mereka". Pada pendapat saya, apabila subseksyen (1) s. 16 menyebut tentang perintah perihal dagangan menyatakan barangnya, makna yang natural tentang maksud peruntukan itu ialah supaya barang itu dinyatakan mengikut apakah nama atau jenisnya barang itu, tanpa menyatakan pula siapakah yang mewujudkan atau memperdagangkan barang itu atau siapakah yang tidak. Jika lampin bayi, lampin bayilah, tidaklah pula lampin bayi yang tidak dibuat atau dikeluarkan oleh pemohon. Saya akan menunjukkan kemudian bahawa, dalam kes yang pasti sesuai untuk membuat perintah perihal dagangan, pemerihalan sesuatu barang dengan cara demikian adalah tidak perlu, malah akan menjejaskan pencapaian kemudahan yang diharapkan dari sesuatu perintah perihal dagangan bagi kes seperti itu. Maka jika saya hendak membuat perintah itu dalam kes ini saya akan menyatakan barang itu sebagai napkin bayi sahaja, tanpa membezakannya mengikut siapakah orangnya yang terlibat dengannya.

Akibat semuanya ini ialah bahawa jika saya hendak membuat perintah dalam kes ini, saya akan membataskannya kepada cap dagangan "JOHNSON'S" - sebagaimana ditunjukkan secara khusus dalam Jadual kepada saman pemula - dan kepada napkin bayi, dan saya akan menetapkan bahawa cap dagangan itu adalah suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi napkin bayi. Adalah nyata bahawa dengan perintah seperti itu - yang dibuat dengan cara yang saya percaya adalah mengikut maksud s. 16 - cap dagangan pemohon sendiri akan menjadi cap dagangan yang menceroboh, yang mana adalah ganjil, dan ianya akan menjadi perihal dagangan palsu walaupun digunakan bagi produk pemohon sendiri, yang mana adalah juga ganjil.

Itulah akibatnya membuat perintah perihal dagangan dalam kes seperti ini - yang, untuk kemudahan membuat perbezaan, saya akan panggil kes "barang tiruan" - iaitu di mana seseorang itu membuat atau meletakkan barang dalam pasaran dan menggunakan baginya cap dagangan yang terkenal kepunyaan orang lain - yang mana adalah sama seperti berkata menggunakan cap dagangan yang identikal - supaya orang-orang yang hendak membeli barang keluaran orang lain itu akan membeli barang orang yang pertama itu dengan sangkaan bahawa dia membeli barang yang tulen. Ia adalah kes di mana orang yang menggunakan cap dagangan itu perlu melindungi identitinya - oleh kerana bukan sahaja perbuatannya itu mempunyai ciri-ciri kejenayahan, tetapi juga kerana anonimiti adalah perlu untuk kejayaan usaha menirunya.

Dengan itu tibalah saya kepada persoalan yang merisaukan saya tentang permohonan ini, iaitu sama ada s. 16 bertujuan supaya perintah perihal dagangan dibuat dalam kes barang tiruan seperti ini.

Pendapat saya ialah tidak. Ada dua sebab. Satu sebabnya ialah kerana pemakaian s. 16 bagi kes seperti ini akan menghasilkan perintah perihal dagangan yang mempunyai dua keganjilan seperti yang tersebut tadi.

Sehubungan dengan keganjilan yang pertama itu, iaitu keganjilan yang timbul kerana cap dagangan yang digunakan adalah identikal dengan cap dagangan yang dilindungi, saya perlu berkata sesuatu selanjutnya. Untuk ada kes bagi mendapatkan perintah perihal

dagangan, tuanpunya berdaftar sesuatu cap dagangan berdaftar perlulah, menurut perenggan (a) subseksyen (1) s. 16, membuktikan bahawa haknya terhadap cap dagangan itu adalah dicerobohi dalam perjalanan perdagangan dalam erti Akta Cap Dagangan 1976. Adalah benar bahawa, menurut s. 38 Akta itu, seseorang yang tidak berhak akan, dalam keadaan-keadaan tertentu, menceroboh (atau melanggar) sesuatu cap dagangan berdaftar jikapun dia menggunakan sesuatu cap dagangan yang identikal ("serupa" dalam teks Bahasa Malaysia). Oleh kerana itu, mungkin akan difahami bahawa perintah perihal dagangan boleh dan patut dibuat dalam kes barang tiruan seperti ini. Perlu diperhatikan bahawa s. 38 itu, sebagaimana juga seksyen-seksyen lain dalam Akta itu, apabila ia memperkatakan tentang pencerobohan (atau pelanggaran), memikirkan tentang seseorang melakukan sesuatu untuk menceroboh cap dagangan. Pada pandangan saya, kita tidak boleh berpegang, sebagai faktor penentu, hanya kepada bahagian subseksyen (1) itu yang memperkatakan tentang apa yang seseorang pemohon perlu membuktikan untuk mendapat perintah perihal dagangan. Kita mesti juga memandang kepada bahagian subseksyen (1) itu yang memperkatakan tentang perintah yang hendak dibuat atas permohonan itu. Dan apabila kita memandang kepada bahagian itu, kita akan perhatikan istilah "cap dagangan yang menceroboh", yang tidak terdapat dalam Akta Cap Dagangan 1976, dan yang membawa idea tentang sesuatu cap dagangan yang melakukan pencerobohan, yang mana adalah idea yang tidak terdapat dalam Akta Cap Dagangan 1976, di mana ideanya ialah tentang seseorang yang melakukan pencerobohan. Yang menjadi subjek penetapan dalam perintah perihal dagangan ialah "cap dagangan yang menceroboh". Jika "cap dagangan yang menceroboh" hendak dikatakan merujuk juga kepada sesuatu cap dagangan yang identikal, ini bererti berkata bahawa ia merujuk juga kepada cap dagangan berdaftar seseorang pemohon sendiri, tetapi saya tidak fikir badan perundangan bermaksud hendak memanggil cap dagangan berdaftar itu sebagai "cap dagangan yang menceroboh". Dengan menggunakan cap dagangan berdaftar orang lain - yang mana, sebenarnya, samalah dengan menggunakan cap dagangan yang identikal - seseorang itu mungkin menceroboh cap dagangan itu, tetapi tidaklah cap dagangan itu pula menjadi "cap dagangan yang menceroboh."

Peguam pemohon berhujah bahawa, walaupun Akta Cap Dagangan 1976 memikirkan tentang seseorang yang menceroboh, sedangkan s. 16 Akta Perihal Dagangan 1972 memperkatakan tentang "cap dagangan yang menceroboh", tetapi maksudnya adalah sama, iaitu pencerobohan. Beliau berkata bahawa peng-gunaan istilah "cap dagangan yang mencero-boh" dalam s. 16 adalah untuk kemudahan rujukan untuk mengenalpasti dengan jelas cap dagangan yang menjadi subjek sesuatu perintah perihal dagangan. Seterusnya beliau berkata:

> In a case where the marks that are registered and that which is subject of the order are identical, the words 'not manufactured, distributed, sold, supplied or authorised to be so dealt in by the applicants, their manufacturers, distributors licensees or retailers' must be inserted in the prayer in order to ensure that the Order has clarity and that all those coming in contact with the Order would be able to identify clearly the mark that is subject to the trade description order, that is the 'infringing trade mark'.

Dengan hormatnya, pada pendapat saya memasukkan kata-kata yang tersebut itu tidak mungkin dapat membezakan sesuatu cap dagangan sebagai cap dagangan yang menceroboh, jika cap dagangan itu adalah identikal dengan cap dagangan yang hendak dilindungi, oleh kerana kata-kata itu bukanlah kata-kata yang memperihalkan cap dagangan itu tetapi adalah kata-kata yang memperihalkan barang yang baginya cap dagangan itu digunakan. Apa yang dibezakan dengan kata-kata itu bukanlah cap dagangan tetapi barang. Cap dagangan "JOHNSON'S", walaupun kata-kata itu digunakan, masih juga cap dagangan pemohon. Apa yang berlaku ialah seseorang telah menceroboh hak pemohon terhadap cap dagangannya dengan menggunakan cap dagangannya bagi barang orang itu, tetapi hal itu tidaklah, bagi maksud s. 16, menjadikan cap dagangan itu sebagai cap dagangan yang menceroboh.

Sebab yang satu lagi mengapa saya berpendapat s. 16 tidak bertujuan supaya perintah perihal dagangan dibuat dalam kes barang tiruan seperti ini adalah berasaskan apa yang saya percaya adalah tujuan di sebalik s. 16. Apa yang seksyen itu lakukan ialah

memberi kuasa kepada Mahkamah Tinggi untuk membuat perintah perihal dagangan, iaitu perintah yang menetapkan bahawa sesuatu cap dagangan yang menceroboh adalah, bagi maksud-maksud Akta Perihal Dagangan 1972, suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi barang yang dinyatakan dalam perintah itu. Hanyalah bagi maksud-maksud Akta itu, dan tidak bagi maksud-maksud lain, sesuatu cap dagangan yang menceroboh itu ditetapkan sebagai perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi barang itu. Akta itu ialah suatu Akta penal. Berlainan daripada Akta Cap Dagangan 1976, ia tidak membicarakan tentang hak-hak sivil mengenai cap dagangan. Maksud atau tujuan yang saya dapat nampak mengapa perlunya di bawah Akta Perihal Dagangan 1972 menetapkan sesuatu cap dagangan yang menceroboh sebagai perihal dagangan palsu ialah semata-mata untuk menjadikan penggunaan cap dagangan itu bagi barang itu suatu kesalahan di bawah s. 3(1), iaitu kesalahan menggunakan perihal dagangan palsu bagi apa-apa barang atau membekalkan barang yang baginya digunakan perihal dagangan palsu. Perihal dagangannya ialah cap dagangan itu dan ia adalah palsu kerana ia menceroboh, dan kerana perintah perihal dagangan menetapkan begitu, bukan kerana ia lulus ujian kepalsuan di bawah s. 5. Oleh kerana takrif "perihal dagangan" di bawah s. 4 adalah terbatas kepada penunjukan atau petanda tentang perkara-perkara mengenai sesuatu barang itu sendiri, maka, tanpa suatu perintah perihal dagangan, pendakwaan di bawah s. 3 hanya boleh dijalankan kerana sesuatu kepalsuan tentang barang yang berkenaan. Tujuannya ialah untuk melindungi orang ramai daripada terkena tipu membeli sesuatu yang berlainan, dari segi mutu, standard atau sifat yang seumpamanya, daripada apa yang mereka dibuat supaya menyangka mereka membeli. Dari itu, kalau tidak kerana sesuatu perintah perihal dagangan, pendakwaan di bawah Akta itu hanyalah mungkin sekiranya ada sesuatu yang tidak kena tentang sesuatu barang itu sendiri. Tetapi, dengan adanya perintah perihal dagangan, pendakwaan adalah mungkin juga dalam kes di mana ada sesuatu yang tidak kena tentang cap dagangan yang digunakan, tanpa berbangkit apa-apa soal ada sesuatu yang tidak kena tentang barang yang berkenaan. Pandangan itu diperkukuhkan lagi oleh subseksyen (3) yang memperuntukkan bahawa sesuatu perintah perihal dagangan boleh diterima sebagai keterangan dalam sesuatu perbicaraan di bawah Akta itu sebagai bukti muktamad mengenai suatu perihal dagangan palsu. Efek subseksyen itu adalah, pada pendapat saya, bahawa, apabila sesuatu perintah perihal dagangan dikemukakan dalam keterangan, dan ditunjukkan bahawa cap dagangan yang menjadi subjek perintah itu digunakan bagi barang yang dinyatakan dalam perintah itu, akan terbuktilah secara muktamad bahawa cap dagangan itu adalah perihal dagangan palsu.

Atas sebab-sebab itu saya percaya bahawa perintah perihal dagangan adalah bertujuan bagi situasi yang tidak dapat, kalau tidak kerana perintah itu, membangkitkan sesuatu kesalahan di bawah Akta itu. Situasi yang sedemikian ialah di mana, misalnya, seseorang itu secara terbuka atau sulit membuat suatu barang - tanpa semestinya bermaksud untuk menipu sesiapa tentang barang itu, yang mungkin sama baik atau lebih baik daripada barang orang lain - dan menggunakan suatu cap dagangan yang seseorang lain yang membuat barang yang sama jenisnya membantah sebagai suatu cap dagangan yang mengandungi sifat-sifat yang orang ramai mungkin keliru dengan cap dagangan berdaftar kepunyaannya. Sifat-sifat itu mungkin terjadi secara kebetulan atau mungkin disengajakan. Untuk membezakan dari kes ' "barang tiruan", mungkin kes seperti itu boleh dipanggil, dalam konteks undang-undang perihal dagangan, sebagai kes "cap dagangan tiruan".

Dalam kes seperti itu, apabila terbukti pencerobohan menurut perenggan (a) subseksyen (1) s. 16, bolehlah dibuat perintah perihal dagangan yang akan mengenalpasti secara khusus cap dagangan yang menceroboh itu, menyatakan barang yang berkenaan mengikut jenisnya, dan menetapkan bahawa cap dagangan itu adalah, bagi maksud-maksud Akta itu, suatu perihal dagangan palsu dalam penggunaannya bagi barang itu. Sesiapa yang membekal barang jenis itu yang baginya cap dagangan itu, yang telah ditetapkan sebagai perihal dagangan palsu, digunakan, boleh dituduh di bawah s. 3(1)(b) atas kesalahan membekalkan barang yang baginya digunakan perihal dagangan palsu. Dalam pendakwaan kes itu, perintah itu akan menjadi bukti muktamad bahawa cap dagangan itu adalah perihal dagangan palsu.

Akan diperhatikan bahawa, dalam kes cap dagangan tiruan sebagaimana yang cuba digambarkan itu, tidak ada keperluan untuk membuktikan apa-apa tentang barang yang berkenaan atau untuk menunjukkan bahawa barang itu telah dibuat atau diedar atau dibekalkan oleh seseorang yang lain daripada tuanpunya cap dagangan yang dilindungi itu. Yang perlu ditunjukkan hanyalah bahawa cap dagangan yang digunakan itu adalah cap dagangan yang dimaksudkan oleh perintah itu dan bahawa barang yang baginya ia digunakan adalah jenis barang yang dinyatakan oleh perintah itu.

Fahaman saya tentang pemakaian sesuatu perintah perihal dagangan dalam kes cap dagangan tiruan adalah cocok dengan pendapat saya yang dinyatakan dahulu tadi tentang menyatakan barang dalam perintah itu mengikut jenis barang itu semata-mata, tanpa menyatakan siapakah yang membuat atau tidak membuat, mengedar atau menjualnya.

Seksyen 16 tidak mungkin bertujuan untuk membolehkan tindakan diambil dalam kes barang tiruan oleh kerana tindakan sudah boleh diambil di bawah Akta itu tanpa bantuan s. 16. Penggunaan cap dagangan seseorang bagi barang yang bukan produk orang itu semestinyalah bertujuan untuk menunjukkan secara palsu bahawa barang itu adalah produk orang itu. Dari segi itu, cap dagangan itu ialah suatu perihal dagangan oleh kerana ia merupakan suatu penunjukan tak langsung (**indirect indication**) bahawa barang itu dibuat atau dikeluarkan oleh tuanpunya cap dagangan itu. Penunjukan itu adalah suatu perihal dagangan menurut s. 4(1)(j). Dalam kes ini, selain daripada cap dagangan "JOHNSON'S", label lampin bayi itu juga mengandungi pernyataan bahawa ianya dibuat untuk Johnson & Johnson, iaitu pemohon. Oleh kerana barang itu tidak dibuat atau dikeluarkan olehnya, penunjukan yang diberi oleh cap dagangan itu adalah suatu perihal dagangan palsu. Dalam pendakwaan kerana sesuatu kesalahan di bawah s. 3(1), bukti utama yang perlu ialah tentang barang itu, iaitu ianya tidak dibuat atau dikeluarkan oleh tuanpunya cap dagangan itu. Seksyen 16 tidak mungkin bertujuan untuk membantu penguatkuasaan dalam kes seperti ini oleh kerana penguatkuasaan sudahpun boleh dijalankan tanpa bantuannya. Jika masih hendak dicuba menggunakan s. 16 bagi kes barang tiruan seperti ini, maka, untuk mengelakkan daripada berhasilnya perintah ganjil sebagaimana saya sebutkan tadi, iaitu perintah yang juga akan menjejaskan barang tuanpunya cap dagangan itu sendiri, terpaksalah digunakan cara yang pemohon mahukan itu, yang mana saya berpendapat tidak dimaksudkan oleh subseksyen (1) s. 16, iaitu menyatakan barang itu sebagai barang yang tidak dibuat atau diedar oleh tuanpunya cap dagangan. Dengan perintah seperti itu, dalam sesuatu pendakwaan di bawah s. 3(1), perlulah dibuktikan bahawa barang yang berkenaan tidak dibuat atau diedar oleh tuanpunya cap dagangan, sama sahaja seperti apa yang perlu dibuktikan jika tuduhan dibuat di bawah s. 3(1) tanpa bantuan perintah perihal dagangan . Oleh kerana penggunaan s. 16 bagi kes barang tiruan tidak akan memberi apa-apa manfaat tambahan, tidak mungkin s. 16 bertujuan untuk digunakan dalam kes seperti itu, yang mana kes ini adalah salah satu daripadanya.

Peguam pemohon berhujah bahawa, dalam kes barang tiruan, adalah tidak mungkin membuat pendakwaan di bawah s. 3(1) tanpa sesuatu perintah perihal dagangan, jika cap dagangan identikal yang digunakan bagi barang tiruan itu tidak mengandungi apa-apa penunjukan (**indication**) yang terjatuh di bawah s. 4(1), oleh kerana tanpa penunjukan itu tidaklah ada perihal dagangan, dan jika tidak ada perihal dagangan, tidaklah ada perihal dagangan palsu. Katakanlah dalam kes ini label yang digunakan pada lampin bayi yang dikatakan tiruan itu mengandungi cap dagangan berdaftar "JOHNSON'S" sahaja dalam kaligrafi yang terkenal itu, tanpa apa-apa grafik lain dan tanpa pernyataan bahawa ia dibuat untuk Johnson & Johnson. Itulah saya jangka keadaan yang dimaksudkan oleh peguam itu. Jika demikian, menurut peguam itu, tidaklah ada perihal dagangan menurut s. 4. Tetapi s. 4(1)(j) sendiri menunjukkan dengan jelasnya bahawa hujah itu tidak berasas. Peruntukan itu berkata:

> 4.(1) Sesuatu perihal dagangan ialah suatu penunjukan, langsung atau tidak langsung, dan dengan apa jua cara pun, yang diberi mengenai mana-mana daripada perkara yang berikut berkenaan dengan apa-apa barang atau bahagian-bahagian daripada barang-barang, iaitu -
> ...
> ...

...

(j) orang yang mengilang, mengeluarkan, memproses atau memulihkan keadaan (**reconditioned**).

Pada pandangan saya, cap dagangan "JOHNSON'S", apabila digunakan bagi lampin bayi, adalah suatu perihal dagangan menurut peruntukan itu oleh kerana, dengan cara menggunakan cap dagangan itu, sesuatu penunjukan tidak langsung adalah diberi bahawa lampin bayi itu dikilang atau dibuat atau dikeluarkan oleh tuanpunya cap dagangan itu atau wakilnya. Dengan penggunaannya, cap dagangan itu seolah-olah berkata:

> Barang ini dibuat atau dikeluarkan oleh tuanpunya cap dagangan ini, iaitu Johnson & Johnson, atau oleh wakilnya.

Penggunaan cap dagangan itu tidak mungkin mempunyai erti yang lain oleh kerana itulah gunanya cap dagangan dan itulah sebabnya orang lain menggunakan cap dagangan itu. Maka jika barang itu tidak dibuat oleh Johnson & Johnson atau wakilnya, perihal dagangan yang diertikan dari penggunaan cap dagangan itu adalah palsu dan pendakwaan boleh dijalankan kerana kesalahan di bawah s. 3(1) tanpa memerlukan perintah perihal dagangan.

Peguam pemohon mengemukakan persoalan bahawa jika, sebagaimana pendapat saya itu, sesuatu cap dagangan boleh menjadi perihal dagangan di bawah s. 4(1)(j), apakah gunanya s. 9? Seksyen 9 berbunyi seperti berikut:

> 9. Sesuatu perihal dagangan yang menjadi atau yang terkandung dalam sesuatu cap dagangan dalam erti mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan cap dagangan atau sebahagian daripada sesuatu cap dagangan boleh jadi suatu perihal dagangan palsu apabila digunakan bagi sesuatu barang, melainkan jika kesemua syarat yang berikut adalah cukup -
>
> (a) bahawa perihal dagangan itu mungkin boleh digunakan dengan sah bagi barang-barang itu jika Akta ini tidak dililuskan;
>
> (b) bahawa pada tarikh Akta ini disiarkan cap dagangan itu telah pun didaftarkan di bawah undang-undang bertulis berhubung dengan cap dagangan atau telah pun digunakan bagi menunjukkan suatu perhubungan dalam perjalanan perdagangan di antara barang-barang itu dan tuanpunya cap dagangan itu;
>
> (c) bahawa cap dagangan itu sebagaimana digunakan adalah digunakan bagi menunjukkan sesuatu perhubungan itu di antara barang-barang itu dan tuanpunya cap dagangan itu atau seseorang yang berdaftar di bawah undang-undang bertulis berhubung dengan cap dagangan sebagai seorang pengguna berdaftar bagi cap dagangan itu; dan
>
> (d) bahawa orang yang menjadi tuanpunya cap dagangan itu adalah juga sebagai, atau seorang pemegang hakmilik yang kemudiannya bagi, tuanpunya itu pada tarikh Akta ini mula disiarkan.

Dalam penghujahan bertulisnya peguam berkata:

> It is submitted that the very presence of s. 9 indicates that the definition of trade description as contained in s. 4 does not envisage the inclusions of trade marks. It is for this reason that s. 16 is brought into play. It provides for circumstances where a trade mark may be a trade description and where use of a trade mark may be a false trade description.

Seksyen 9 memperkatakan tentang sesuatu perihal dagangan yang sama ada menjadi sesuatu cap dagangan (atau sebahagian daripada cap dagangan) atau terkandung dalam sesuatu cap dagangan (atau sebahagian daripada cap dagangan). Istilah "perihal dagangan" dalam seksyen itu mestilah difahami mengikut takrif s. 4. Satu contoh perihal dagangan yang terkandung dalam sesuatu cap dagangan ialah suatu pernyataan dalam cap dagangan itu yang menunjukkan tempat di mana barang yang berkenaan itu dibuat. Apakah pula perihal dagangan yang menjadi cap dagangan? Jawapannya akan lebih mudah dilihat jika dibalikkan soal itu sambil tidak mengubah maksudnya: apakah dia cap dagangan yang menjadi perihal dagangan? (Saya berkata maksudnya tidak berubah kerana kata-kata "yang menjadi" di sini tidak membawa erti perubahan tetapi membawa erti persamaan - samalah seperti kata-kata "yang mana adalah" atau "yang berupa" - sebagaimana jelas dari kata-kata "**which is**" dalam teks Inggeris s. 9). Jawapan saya ialah sesuatu cap dagangan, seperti cap dagangan "JOHNSON'S" itu, yang menjadi perihal dagangan hanya dengan memakai s. 4 kepadanya. Seksyen 4 perlu digunakan untuk menentukan sama ada sesuatu cap dagangan itu adalah suatu perihal dagangan atau - jika diterbalikkan sebutannya - sama ada sesuatu perihal dagangan itu adalah cap dagangan.

Pertimbangan itu sahaja sudah memadai untuk menghapuskan sangkaan bahawa, oleh kerana s. 9, s. 4 tidak terpakai bagi sesuatu cap dagangan.

Tetapi selain daripada pertimbangan yang sempit itu, apabila memandang kepada tujuan s. 9 pada keseluruhannya, saya tidak nampak seksyen itu mempunyai tujuan yang dapat mempengaruhi soal sama ada cap dagangan boleh termasuk atau tidak di bawah s. 4. Sebagaimana saya katakan tadi, s. 9 memperkatakan tentang sesuatu perihal dagangan yang menjadi cap dagangan atau yang terkandung dalam cap dagangan. Seksyen itu mengandungi dua unsur: satu kaedah dan satu pengecualian.

Kaedahnya ialah bahawa sesuatu perihal dagangan seperti itu boleh menjadi perihal dagangan palsu apabila digunakan bagi apa-apa barang. Ia tidak semestinya akan menjadi perihal dagangan palsu tetapi boleh menjadi perihal dagangan palsu. Nampaknya kepada saya itu adalah suatu kaedah yang **obvious** dan tidak perlu. Tentu sekali perihal dagangan seperti itu, lantaran ia adalah perihal dagangan, boleh - atau mungkin tidak boleh - menjadi perihal dagangan palsu apabila digunakan bagi apa-apa barang. Ia adalah bergantung kepada sama ada, dalam hal-hal keadaan yang berkenaan, perihal dagangan itu, menurut s. 5, adalah palsu pada tahap yang material atau wajib dianggap sebagai perihal dagangan palsu.

Tentang pengecualian daripada kaedah itu pula, ia terkandung dalam kata-kata "melainkan jika kesemua syarat yang berikut adalah cukup". Jika kesemua syarat itu cukup, maka kaedah yang tersebut tadi tidak terpakai, dengan erti bahawa perihal dagangan seperti itu tidak akan menjadi perihal dagangan palsu apabila digunakan bagi sesuatu barang, dan implikasinya pada pendapat saya ialah bahawa keadaannya tetap demikian walaupun, kalau tidak kerana pengecualian itu, ia boleh menjadi suatu perihal dagangan palsu. Itulah pada pendapat saya tujuan dan kepentingan sebenarnya s. 9. Untuk mengetahui apakah jenis kes istimewa yang akan menikmati pengecualian itu, adalah perlu memahami syarat-syarat itu. Syarat-syarat itu berkeupayaan mengecualikan beberapa jenis situasi, oleh kerana terdapat alternatif dalam setiap syarat (b), (c) dan (d). Tidaklah perlu saya menganalisis keseluruhan syarat-syarat itu. Untuk mengketarakan tujuan sebenar s. 9, saya hanya akan, daripada pemahaman saya tentang empat syarat itu, memberi satu contoh efek pengecualian itu dalam satu jenis situasi. Contohnya adalah begini. Sekiranya pada hari ini perihal dagangan yang seperti itu - iaitu perihal dagangan yang menjadi atau terkandung dalam sesuatu cap dagangan (atau sebahagian daripada cap dagangan) - digunakan bagi apa-apa barang, dan apabila digunakan bagi barang itu akan menjadi perihal dagangan palsu menurut s. 5, ianya walaubagaimanapun tidak akan menjadi perihal dagangan palsu jika, andainya Akta Perihal Dagangan 1972 tidak wujud, perihal dagangan itu boleh dengan sahnya digunakan bagi barang itu; jika apabila Akta itu disiarkan pada 30 September 1972 cap dagangan yang berkenaan adalah cap dagangan berdaftar yang sah; jika cap dagangan itu, sebagaimana digunakan bagi barang itu hari ini, adalah digunakan untuk menunjukkan sesuatu perhubungan dalam perjalanan perdagangan di antara barang itu dan tuanpunya cap dagangan itu; dan jika orang yang menjadi tuanpunya cap dagangan itu hari ini adalah orang yang sama yang mempunyai cap dagangan itu pada tarikh Akta itu disiarkan. Merumuskannya secara am, tujuan pengecualian itu adalah untuk memberi kekebalan daripada tindakan Akta itu hari ini terhadap perihal dagangan palsu dalam sesuatu situasi yang wujud tanpa salah sebelum dan sehingga Akta itu wujud dan yang berterusan sehingga hari ini. Itulah juga pada pendapat saya kepentingan sebenarnya s. 9. Seksyen itu tidak ada pengaruh terhadap soal pentafsiran s. 4 bagi menentukan sama ada sesuatu cap dagangan boleh menjadi perihal dagangan.

Atas sebab-sebab itu saya berpendapat bahawa perintah perihal dagangan tidak seharusnya dibuat dalam kes barang tiruan, yakni kes di mana cap dagangan yang menceroboh adalah identikal dengan cap dagangan berdaftar yang hendak dilindungi, dan saya menolak permohonan ini.

Biarlah saya mengakui bahawa, dalam satu kes lain sebelum ini yang melibatkan cap dagangan yang identikal juga, saya telah teragak-agak hendak membuat perintah perihal dagangan, tetapi, oleh kerana ia adalah suatu permohonan *ex parte* sebagaimana juga

permohonan ini, dan saya tidak berkesempatan merumuskan dengan jelasnya sebab-sebab keraguan saya, setelah mendengar hujah peguam pemohon saya telah membenarkan permohonan itu. Kes sekarang ini telah memberikan saya peluang untuk memikirkan masalah ini sekali lagi dengan lebih mendalam dan, dengan bantuan penghujahan peguam pemohon, menyakinkan diri tentang sebab-sebab keraguan saya yang dahulu itu.

Akhir kata, saya suka menyebut tentang rungutan peguam pemohon bahawa, jika tidak ada perintah perihal dagangan, Bahagian Penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna enggan mengambil tindakan penguatkuasaan dan pendakwaan terhadap kes-kes perihal dagangan palsu yang melibatkan cap dagangan. Rungutan itu dibuat sebagai salah satu sebab mengapa perlunya dibuat perintah perihal dagangan dalam kes ini. Sebagai jawapan, saya hanya perlu berkata bahawa pendapat saya dalam penghakiman ini tentang kedudukan undang-undang dalam hal ini bererti bahawa Bahagian itu boleh dan wajib menguatkuasakan terus Akta Perihal Dagangan 1972 dalam kes-kes yang melibatkan cap-cap dagangan yang identikal - iaitu kes barang tiruan - tanpa tuanpunya cap dagangan yang berkenaan perlu datang ke Mahkamah terlebih dahulu untuk mendapatkan perintah perihal dagangan, yang mana mungkin melibatkan proses yang akan memakan belanja dan masa yang tidak sedikit.

GAN AH KAW @ GAN KIM SIEW

lwn.

PENTADBIR TANAH DAERAH REMBAU DAN SATU LAGI

MAHKAMAH TINGGI, SEREMBAN
DATO' FAIZA TAMBY CHIK H.
[RAYUAN JENAYAH NO. 42-78-90]
4 MAC 1993

UNDANG-UNDANG JENAYAH DAN PROSEDUR: Pencerobohan - Menduduki tanah tanpa kebenaran - Kesalahan dibawah s. 425(1)(a) KTN - Samada barang-barang yang dirampas boleh dilucuthak - Seksyen 426C(4)(d) Kanun Tanah Negara - Samada prosedur siasatan yang telah dijalankan adalah betul - Rayuan di atas keputusan Hakim Mahkamah Sesyen yang membenarkan perlucutan hak - Tafsiran s. 426(1)(b) - Samada prinsip ejusdem generis terpakai - Tafsiran Ungkapan "...or other thing whatsoever..." - Prinsip tafsiran dimana melibatkan pelucutan hak - Kanun Tanah Negara s. 425(1)(a) & (b), s. 426C(4)(d).

PTD Rembau telah mengeluarkan tol kepada perayu pada tahun 1965. Pada tahun 1988 PTD Rembau telah memberi notis kepada perayu bahawa permohonan memperbaharui tolnya tidak diluluskan kerana kerajaan akan mengadakan projek pembinaan jalan diatas tanah berkenaan. Beberapa notis telah diberikan untuk mengosongkan tanah tersebut tetapi perayu telah gagal mengosongkan tanah berkenaan. Pada tahun 1989 tindakan pengosongan telah diambil dan barang-barang runcit dikedai yang didirikan ditanah tersebut telah dirampas dan bangunan tersebut dirobohkan. Barang-barang dirampas telah disenaraikan untuk dilelong.

Perkara ini telah dirujuk kepada Hakim Mahkamah sesyen menurut s. 426C(4)(b) KTN dan siasatan telah dijalankan oleh Mahkamah. Mahkamah Sesyen telah menentukan bahawa perayu adalah penceroboh apabila tolnya tamat dan melakukan kesalahan dibawah s. 425 KTN dan kedai serta perayu menduduki tanah berkenaan. Oleh itu perampasan barang-barang yang juga merupakan "subject matter" didalam melakukan kesalahan itu adalah sah dirampas dibawah s. 426C(4)(c). Beliau juga berpendapat tugas mahkamah hanya menentukan samada berlaku kesalahan dibawah s. 425(1)(a) KTN dan Mahkamah boleh menentukan pelucutan hak diatas barang-barang berkenaan.